

Janusz Koczanowski

Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim

1. Uwagi wprowadzające

Prawo własności intelektualnej należy do tych dyscyplin prawnych, dla których problem uregulowań międzynarodowych, w szczególności konwencyjnych, jest wyjątkowo doniosły i wręcz niezbędny. Dlatego też takie konwencje międzynarodowe, jak w szczególności Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., czy Porozumienie madryckie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z 1891 r., zaliczane są do najstarszych tego typu źródeł prawa międzynarodowego. W warunkach postępujących procesów globalizacji, nienotowanej dotąd dynamiki rozwoju współpracy i kontaktów gospodarczych, uregulowania międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Z tych też powodów znacznie uważniej niż dotychczas, należy śledzić orzecznictwo nie tylko krajowych sądów i trybunałów. Co więcej, daje się zauważyć znacznie silniejsze wzajemne oddziaływanie i przenikanie unormowań prawnych odnoszących się do całkiem różnych zagadnień. I tak regulacje prawne dotyczą-

ce znaków towarowych, jak nigdy dotąd zostały poddane bezpośredniemu wpływowi regulacji dotyczących choćby ochrony konsumentów i ochrony środowiska. Bezpośrednią tego konsekwencją staje się konieczność istotnej rewizji poglądów na funkcje znaków towarowych, a więc temat wydawałoby się niezmienny, a wynikający z samej istoty znaku towarowego jako szczególnego rodzaju oznaczenia.

2. Stan dotychczasowy

Tradycyjnie w literaturze przedmiotu wskazywano na trzy zasadnicze funkcje znaku towarowego: 1) odróżniającą (wyróżniającą, pochodzenia), 2) gwarancyjną (zwaną niekiedy jakościową) i 3) reklamową¹.

Funkcja odróżniająca, zwana także funkcją oznaczania pochodzenia, sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, by określone oznaczenie używane w charakterze znaku towarowego posiadało tzw. zdolność odróżniającą. Za tego rodzaju określeniem przemawia choćby wykładnia gramatyczna art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej², który za znak towarowy uznaje oznaczenie nadające się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, a więc wykazujące się zdolnością odróżniającą. Jest ona zresztą podstawowym i wstępnym warunkiem rejestracji znaku towarowego, a także później przesłanką oceny przypadków ewentualnych jego naruszenia. Pierwotnie funkcja ta była określana jako funkcja oznaczania pochodzenia (*Herkunftsfunktion*), jako oznaczenie istotnie wskazujące na pochodzenie towaru z konkretnego, dającego się zindywidualizować przedsiębiorstwa. Jest to jednak określenie anachroniczne, gdyż obecnie, w warunkach procesów globalizacji, funkcjonowania ponadnarodowych organizacji gospodarczych, znak towarowy na ogół już nie informuje, z jakiego przedsiębiorstwa pochodzi produkt. Może on być bowiem wytworzony w historycznej siedzibie w Wolfsburgu, ale

¹ Por. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997 i nast., który mówi o „odróżnianiu towarów ze względu na ich pochodzenie, oraz J. Promińska [w:] *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 200.

² Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.

także w Chinach, Rosji czy w Meksyku. Tak więc przedmiotem wskazówki realizowanej w ramach tej funkcji są w gruncie rzeczy towary wytworzone lub wprowadzone do obrotu przez określonych przedsiębiorców, będących dysponentami prawa do znaku towarowego. Dotyczy to także szczególnej kategorii znaków towarowych, jakimi są znaki towarowe wspólne, a także znaki towarowe używane na podstawie umów licencyjnych. Tak więc pierwszy etap ewolucji funkcjonalnej oznaczał oderwanie znaku towarowego od konkretnego, zindywidualizowanego producenta na rzecz producentów funkcjonujących w ramach określonego układu prawnego zapewniającego legalne posługiwanie się określonym znakiem towarowym. Znak towarowy staje się więc coraz częściej identyfikatorem towaru jako produktu w tym sensie oryginalnego, a nie podrobionego, że legalnie oznakowanego określonym znakiem towarowym, a więc pochodzącym z przedsiębiorstwa (często od różnych przedsiębiorstw) mających prawo do nakładania na swoje towary danego znaku towarowego. Wypada jednak zauważyć, że formalnie oryginalne (bo legalnie znakowane) towary mogą różnić się między sobą jakością. Dowodzi tego chociażby praktyka ponadnarodowych przedsiębiorstw branży samochodowej czy elektronicznej, które dążąc do obniżania kosztów lokują produkcję w krajach o taniej sile roboczej i nie są w stanie – chociażby z uwagi na uwarunkowania mentalne, historyczne i socjologiczne dotyczące pracowników – zapewnić identycznej jakości swych produktów wytwarzanych w różnych krajach. Jest to już jednak kwestia dotycząca funkcji gwarancyjnej.

Funkcja gwarancyjna tradycyjnie rozumiana jest jako swoista informacja skierowana wobec klientów, za pośrednictwem znaku towarowego, że wszystkie towary opatrzone tym samym znakiem reprezentują ten sam poziom cech jakościowych. Funkcja ta ma charakter wtórny wobec funkcji odróżniającej. Oczywiście jest bowiem, że aby taki ładunek informacyjny mógł zostać przez znak przekazany, najpierw znak musi zaistnieć w obrocie i w świadomości klientów. Tak więc funkcja gwarancyjna realizuje się poprzez połączenie czynnika aktywności przedsiębiorstwa stosującego znak towarowy i jego zabiegów w zakresie poziomu jakościowego produkcji, jak i czynnika świadomości oczekiwania po stronie konsumentów. Jeszcze do niedawna w doktrynie przyjmowano,

że funkcja gwarancyjna znaku towarowego ma ze swej istoty charakter pozaprawny i jest jedynie konsekwencją czynników o charakterze rynkowo-marketingowym i konkurencyjnym, zmuszających przedsiębiorstwo do dbałości o renomę i utrzymanie swej klienteli, jednak bez konsekwencji formalnoprawnych w wypadku zaniedbań i zaniechań w tym zakresie. Charakter prawny tej funkcji musi jednak zostać poddany pewnej rewizji. Przed laty S. Soltysiński postulował konstrukcję tzw. przyrzeczenia gwarancyjnego³, które w ówczesnym stanie prawnym mogło pozostać jedynie konstrukcją teoretyczną. Autor ten twierdził mianowicie, że oznaczenie towaru znakiem towarowym jest tym samym równoznaczne z zaciągnięciem wobec konsumentów prawnego zobowiązania, że towary tak znakowane będą co najmniej utrzymywały pierwotny poziom jakości. Patrząc jednak na problem funkcji gwarancyjnej znaku towarowego z perspektywy wspólnotowego – a i polskiego ustawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów – należy stwierdzić, że jeśli tylko znak towarowy staje się elementem kompozycyjnym działalności promocyjno-reklamowej i informacyjnej przedsiębiorstwa, może to oznaczać, że niedotrzymanie określonych w działalności reklamowo-informacyjnej parametrów oznaczonego konkretnym znakiem towarowym produktu, stanie się podstawą roszczeń konsumenckich w oparciu o zarzut niezgodności przedmiotu świadczenia z umową⁴.

Funkcja reklamowa znaku towarowego musi być oceniana odmiennie na dwóch różnych etapach funkcjonowania znaku towarowego na rynku. Na etapie początkowym swej rynkowej egzystencji, znak towarowy musi zostać na rynek dopiero wprowadzony. Współczesne realia

³ S. Soltysiński, *Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu rzeczy z wadami*, „Studia Cywilistyczne”, t. 15, Kraków 1965, s. 172 i nast.

⁴ Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego za wydanie towaru niezgodnego z umową obejmuje m.in. niezgodność towaru z zapewnieniami osób, które wprowadzają towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, jak i niezgodność towaru z zapewnieniami osób, które podają się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy lub znaku towarowego. Por. A. Kidyba, *Prawo handlowe*, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 813.

rynkowe oznaczają więc konieczność intensywnej reklamy wprowadzającej, związanej z całym ładunkiem informacji, zapewnień i zachęt, które, jak już wspomniano powyżej, można niekiedy będzie później zakwalifikować jako element treści umowy konsumenckiej z określonymi konsekwencjami prawnymi jej niedochowania. Późniejszy etap działania znaku towarowego w ramach jego funkcji reklamowej związany jest już z jego renomą rynkową, ukształtowaną w wyniku obecności znakowanych towarów na rynku i z ich oceną przez klientelę. Pierwotnie była to właściwie jedyna metoda kreacji funkcji reklamowej znaku towarowego i zdobywania przezeń odpowiedniej pozycji na rynku. Niekoniecznie musi to być ocena pozytywna. Może też to być ocena negatywna (jak chociażby w nagłośnionym przez media przypadku wędlin Konstar, które były po terminie przydatności do spożycia w swoisty sposób „odświeżane”, zarówno przez przedsiębiorstwa wprowadzające je do obrotu konsumenckiego, jak i samego producenta używającego znaku towarowego Konstar).

Renomowany znak towarowy prezentuje sobą wymierny potencjał ekonomiczny, często przewyższający jako dobro niematerialne, wartość składników materialnych przedsiębiorstwa (wartość znaku Coca Cola szacowane jest na ok. 90 mld dolarów, wartość znaku PKO SA na ok. 30 mln dolarów). Funkcja reklamowa, w przeciwieństwie do funkcji odróżniającej, nie wynika z istoty znaku towarowego, jednakże znak towarowy włączony do działalności reklamowej może zostać oczywiście użyty w sposób naruszający regulacje prawne w zakresie reklamy, które w tak znaczący sposób zostały przez prawo wspólnotowe, a w ślad za nim prawo polskie, rozbudowane i uszczegółowione.

3. Nowe funkcje znaków towarowych

Obok wspomnianych już konsekwencji odnośnie do funkcji znaków towarowych, które wynikają bezpośrednio z nowych uregulowań prawnych, nie można pominąć w tym zakresie oddziaływania orzecznictwa sądowego, w szczególności sądu Wspólnoty Europejskiej. Jako bardzo doniosłe i symptomatyczne należy w tym zakresie ocenić m.in. orzecz-

nie Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich z 24 maja 2007 r. w sprawie **Der Grune Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD)** przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich⁵. Orzeczenie to oznacza nowe spojrzenie na podstawową i – zdawało by się – niekwestionowaną pozycję i sposób rozumienia funkcji odróżniającej znaku towarowego. Sprawa dotyczy regulacji prawnej zobowiązującej producentów i dystrybutorów do przyjmowania, zwrotu odzysku zużytych opakowań jednostkowych⁶, a więc – co nie było bez znaczenia, **swego uczestnictwa w systemie zbiorowym** dla samego rozstrzygnięcia – kwestii ochrony środowiska naturalnego. Wedle tej regulacji możliwe są dwa zasadnicze systemy zbiórki i odzysku opakowań, a mianowicie:

- system indywidualny, w którym sami przedsiębiorcy organizują zbieranie i odzysk opakowań po swoich produktach, oraz
- system zbiorowy, w którym przedsiębiorcy przystępują organizacji zapewniającej regularną zbiórkę i odzysk opakowań. W tym przypadku przedsiębiorcy mają obowiązek **ujawnić** fakt swego uczestnictwa w systemie zbiorowym „za pomocą etykiet lub innych środków”. Systemy zbiorowe muszą być zatwierdzone przez dany kraj związkowy i działać co najmniej na obszarze jednego kraju.

W 1991 r. powstał system „Der Grune Punkt – Duales System Deutschland GmbH” (DSD), zatwierdzony w 1993 r. przez władze wszystkich krajów związkowych. Stosunki między DSD a przedsiębiorcami przystępującymi do systemu reguluje umowa standardowa. Z chwilą podpisania umowy i przystąpienia do systemu przedsiębiorcy zyskują „prawo umieszczania logo (znaku towarowego) Der Grüne Punkt na opakowaniach objętych systemem w zamian za wynagrodzenie, zaś DSD zapewnia przedsiębiorcom zbiórkę, sortowanie i odzysk zużytych opakowań, zwalniając je tym samym od obowiązku przyjmowania i odzysku tychże opakowań.

Spór prawny powstał w związku z zaistnieniem systemów alternatywnych wobec DSD, a więc pojawienia się na tym rynku konkurencji,

⁵ Wyrok Izby Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie T-151/01.

⁶ Chodzi o rozporządzenie rządu niemieckiego z dnia 12.06.1991 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, BGBl. z 1991 r. I, s. 1234 ze zm.

wobec której DSD zachował jednak pozycję monopolistyczną, obejmując 70–80% rynku opakowań w odbieranych w systemie zbiorowym. Producenci korzystający z systemów alternatywnych zarzucili DSD nadużywanie pozycji dominującej w ten sposób, że przy braku faktycznego świadczenia usługi odbioru i odzysku opakowań, pobierał on opłatę licencyjną za stosowanie logo Der Grüne Punkt w wysokości oderwanej od rzeczywistego realizowania systemu odbioru opakowań, a wyznaczonej przez liczbę opakowań oznaczonych przez przedsiębiorstwa znakiem Der Grüne Punkt. Standardowa umowa zawierana przez DSD z przedsiębiorstwami zobowiązuje do umieszczania na każdym opakowaniu zgłoszonym do systemu DSD logo DSD, co w ocenie skarżących przedsiębiorstw, które podzieliła następnie Komisja Wspólnot Europejskich, jest nadużyciem pozycji dominującej, nie wiążąc opłaty ze stopniem rzeczywistego używania systemu. Oczywiście przedsiębiorstwa wchodzące do systemu DSD mogły zrezygnować z umieszczania logo Der Grüne Punkt na opakowaniach objętych konkurencyjnym do DSD systemem, ale zostało to uznane (zarówno przez zainteresowane przedsiębiorstwa, jak i następnie przez Komisję Wspólnot Europejskich) za praktycznie niemożliwe i gospodarczo nierealne, gdyż wymagało by to selektywnego oznaczania różnych opakowań, utworzenia odrębnych linii pakowania, odrębnych kanałów dystrybucyjnych itp., co w wypadku zjawiska standaryzacji opakowań oznaczało by ogromny wzrost kosztów. Z tych samych powodów wykluczone zostało też rozwiązanie wprowadzające się do zakrycia (usunięcia) logo Der Grüne Punkt zamiast umieszczania obok niego informacji wyjaśniającej o systemach alternatywnych odbioru opakowań.

W tym stanie rzeczy Sąd I Instancji Wspólnot Europejskich zajął stanowisko, które zmusza do odmiennego niż dotychczas – i zdawało by się – jedynie słusznego, bezdyskusyjnego, gdyż wynikającego z samej istoty znaku towarowego, postrzegania jego funkcji odróżniającej. Sąd ten stwierdził mianowicie, że w przypadku łącznego zastosowania dwóch systemów zbiorowych, umieszczanie na tym samym opakowaniu znaku towarowego Der Grüne Punkt oraz informacji określającej inny (konkurencyjny) system zbiorowy odbioru i odzysku opakowań (lub możliwość zwrotu opakowania bezpośrednio do sklepu) **nie narusza zasadniczej**

funkcji znaku towarowego, tj. funkcji odróżniającej. Zdaniem Sądu, logo Der Grüne Punkt informuje jedynie o tym, że opakowanie, na którym zostało ono umieszczone, może zostać usunięte przy zastosowaniu systemu DSD, nie podając informacji co do jakości usługi, a tym samym nie stwarzając zagrożenia wprowadzenia klienta w błąd w tym zakresie. Ponieważ funkcja logo Der Grüne Punkt polega na wskazaniu możliwości usuwania opakowania za pośrednictwem systemu DSD, może być ono umieszczane łącznie z innym oznaczeniem wskazującym na inną możliwość usuwania opakowań za pośrednictwem innych systemów. Znak towarowy Der Grüne Punkt nie informuje o jakości usługi usuwania opakowań, a konsumenci w istocie rzeczy identyfikują umieszczone na opakowaniach logo Der Grüne Punkt z informacją o możliwości złożenia opakowania do urządzeń służących zbiórce w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Sąd stwierdził także, że nie może być mowy o wprowadzaniu w błąd klientów jako odbiorców sygnowanej usługi, gdyż umowa o użyczenie logo dotyczy jedynie użytkowników logo, a nie konsumentów. Tym samym nie może być mowy o naruszeniu właściwej i podstawowej dla Der Grüne Punkt funkcji informacyjnej, ujawniającej się w przypadku systemów mieszanych, a ściślej łącznego zastosowania dwóch systemów zbiorowych lub systemu Der Grüne Punkt z systemem indywidualnym. Tym samym została przez Sąd wykreowana zupełnie nowa, i co ważniejsze całkowicie autonomiczna wobec funkcji wyróżniającej, funkcja znaku towarowego, a mianowicie **funkcja informacyjna**.

Sąd wskazał też na inną specyficzną funkcję znaku towarowego Der Grüne Punkt, a mianowicie tzw. **funkcję wywoławczą**. Istota tej funkcji sprowadza się mianowicie do tego, że znak Der Grüne Punkt wywołuje u konsumentów przekonanie, że opakowania nim oznaczone będą odzyskiwane z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, co powinno być traktowane jako sprawa priorytetowa i nadrzędna, nawet jeżeli „w pewnym sensie wprowadza to w błąd konsumenta”. Spełnia jednak trudną do przecenienia rolę edukacyjną, motywacyjną i wychowawczą służącą tak szczytnemu celowi, jak ochrona środowiska naturalnego.

Sąd odrzucił także argumentację DSD, że usankcjonowanie prawne dopuszczenie stosowania logo Der Grüne Punkt w warunkach systemu mieszanego odbioru opakowań jest w istocie narzuceniem DSD licencji przymusowej nieodpłatnej, która jest w przypadku znaków towarowych z zasady niedopuszczalna. W istocie bowiem nie idzie o udzielenie licencji przymusowej, lecz jedynie o kwestię nadmiernych opłat za niewykonaną w gruncie rzeczy w ramach systemu zbiórki i odzyskiwania opakowań usługę.

Podsumowując wypada stwierdzić:

1. Funkcje znaków towarowych podlegają ewolucji. Dotyczy to – jak dokumentuje omawiany wyrok Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich – nie tylko funkcji gwarancyjnej i funkcji reklamowej, ale także – zdawało by się immanentnie związanej z istotą znaku towarowego – funkcji wyróżniającej.
2. Praktyka sądowa dokonała typizacji dwóch nowych funkcji znaków towarowych, a mianowicie funkcji informacyjnej i funkcji wywoławczej. Funkcje te mają jednak ograniczone, bynajmniej nie powszechne, zastosowanie; występować mogą tylko w ściśle określonych przypadkach i tylko przy określonych kategoriach znaków towarowych.
3. Zasady ochrony prawnej znaków towarowych utraciły swój hermetyczny charakter, zamykający się w obrębie prawa znaków towarowych. Ochrona znaków towarowych i ich funkcji jest obecnie traktowana wielopłaszczyznowo. Rozpatruje się ją przy uwzględnianiu także innego niż tradycyjne prawo znaków towarowych rodzaju regulacji prawnych, takich jak prawo konsumenckie, prawo konkurencji, prawo ochrony środowiska. Dlatego też rozstrzygnięcia w tym zakresie mogą mieć często charakter ważenia interesów, co oznacza możliwość odejścia od bezwzględnej ochrony funkcji wyróżniającej znaku towarowego i uznanie jej jedynie za funkcję priorytetową, ale nie chronioną w sposób absolutny.

STRESZCZENIE

W prawie własności przemysłowej tradycyjnie wyróżniano dotychczas trzy funkcje znaków towarowych, a mianowicie funkcję wyróżniającą (pochodzenia), funkcję gwarancyjną i funkcję reklamową. Przyjmowano też, że podstawową i jedyną chronioną prawnie funkcją jest funkcja wyróżniająca. Ewolucja wspólnotowego prawa znaków towarowych, dokonująca się głównie poprzez orzecznictwo sądowe i infiltracyjne oddziaływanie unormowań dotyczących innych obszarów regulacyjnych, w szczególności prawa konsumenckiego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji, spowodowały objęcie ochroną prawną także funkcji gwarancyjnej i funkcji reklamowej, a także wykreowanie zupełnie nowych funkcji znaku towarowego, tj. funkcji informacyjnej i funkcji wywoławczej.